从中美经贸摩擦看技术转让方侵权担保责任

闫文军[*]　张丽昀
中国科学院大学 知识产权学院 北京 100049

摘要　美国指责《中华人民共和国技术进出口管理条例》（以下简称《技术进出口管理条例》）中技术转让方侵权担保责任违背《知识产权协定》（TRIPs）的“国民待遇原则”，限制了当事人的选择权。但实践中该条款适用的情形非常罕见。《技术进出口管理条例》第二十四条第三款（关于强制性侵权担保责任的规定）的删除，顺应了时代发展的要求，符合我国技术进出口的现实和法律环境。删除该款的规定，虽然不会对我国技术进出口的进行产生明显影响，交易方仍应注意细化侵权担保责任的内容，在合同中做出明确的约定。

关键词　中美经贸摩擦，技术转让，侵权担保责任

DOI　10.16418/j.issn.1000-3045.2019.08.006

面对与中国巨大的贸易逆差和“中国制造”崛起的压力，美国向中国发起新一轮的经贸摩擦。此次经贸摩擦的起点是美国指责中国侵害其知识产权。2018 年 3 月美国发布的“310 调查”报告和美国向世界贸易组织（WTO）提出的投诉，都涉及《中华人民共和国技术进出口管理条例》（以下简称《技术进出口管理条例》）中转让方的侵权担保责任。美国认为上述规定对于中国以外的技术转让方构成歧视，使其不能自由协商合同条款。虽然我国已经删除了有关条款，美国也请求 WTO 推迟就投诉作出裁决，但技术转让合同中转让方的侵权担保责任的问题仍值得探讨。

1 技术转让方的侵权担保责任

1.1 从瑕疵担保责任到侵权担保责任

瑕疵担保责任广义上指卖方提供的商品不符合法定或者约定而应承担的一系列责任。例如，《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第一百五十条要求除法律另有规定外，卖方负有保证第三人不得向买方对标的物主张权利之“标的物权利瑕疵担保”的义务；第一百五十三条规定了卖方应当按照约定的质量要求交付标的物之“标的物的瑕疵担

*通讯作者
修改稿收到日期：2019年8月1日

保”。美国《统一商法典》第313、314、315条规定了品质担保、商销性担保和货物适用于特定用途的担保。

侵权担保责任被包含在瑕疵担保之中，指因标的物与标的物权利瑕疵产生的对合同相对方或者第三人造成的人身财产侵权，由卖方承担责任。美国《统一商法典》第2-312（3）项规定：“除非另有协议，如果卖方系惯常从事某种货物交易的人，他即担保该货物交付后，不受任何第三人以侵权或类似原因提出的有效指控。”在技术转让合同①中，转让方是否承担侵权担保责任是涉及双方权利义务的重要问题。当受让方实施受让的技术时，有可能受到第三人的侵权指控，主张受让人侵犯了其知识产权。一般侵权具体表现为：① 转让行为存在瑕疵，技术转让方没有合法地转让权利，即标的物权利的瑕疵。② 转让的技术存在瑕疵，虽然转让方拥有合法的权利，其本身的应用或者应用范围仍可能侵犯第三人的权利，即标的物的瑕疵。例如，转让方转让的专利是从属专利，虽然转让方是合法的权利人，但其技术的实施仍需要取得基本专利权利人的同意，否则仍可能构成侵权。

1.2 国外的法律规则

普通法中瑕疵担保责任由当事人确定，如果当事人在合同中没有做出约定，则法院认为当事人不承担瑕疵担保责任②。但是，国际公约和成文法中，出现了默示担保的规定。《联合国国际货物销售合同公约》第35条第2款规定，卖方提供的货物不符合买方明示或者默示的特定用途，除非另有约定，则视为提供的货物不符合合同③。美国《统一商法典》规定的品质担保、商销性担保和货物适用于特定用途的担保都属于默示担保。默示担保被认为是交易的基础，只要未被明确排除，则成为合同的一部分。

美国的成文法中一般都允许当事人在合同中排除默示担保，但排除的用语应符合有关要求，不能含糊不清。同时，也有少量的成文法禁止排除默示担保，使之成为当事人不能随意改变的法定义务。美国有的州的法律明确禁止在消费合同中排除默示担保[1]。例如，康涅狄格州和马萨诸塞州都做了类似的规定④。

就技术转让合同中侵权担保责任而言，其他国家规定比较少。德国国内法体系没有规定知识产权瑕疵担保责任，而是作为权利瑕疵的情形之一，统一适用权利瑕疵担保责任[2]。美国1999年制定的《统一计算机信息交易法》（UCITA）模仿美国《统一商法典》，适用于以计算机信息作为合同交易对象的合同，可以说与技术转让有直接的关系。该法第401条第（a）项规定：“信息的许可方如是经常性经营同类信息的商家，则保证所提供的信息免于任何第三方以侵权或侵占为由提出的正当请求。”同时，第（e）项规定当事人可以通过“放弃索赔”的约定排除许可方的侵权担保责任。

1.3 国外的实践

美国的案例和成文法没有技术转让方承担侵权担保责任的强制性规则。但美国律师认为，在实践中，除非转让方具有异常强大的讨价还价能力，否则合同中通常会有同意在某种程度上将第三方索赔的责任转移给转让方的条款。转移责任的理由之一是，特别是当转让方是转让财产的开发者和所有者时，转让人可

① 本文所称的技术转让合同，包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同、专利实施许可合同等。
② Cordis Corp.v. Medtronic, Inc., 780 F. 2d 991 (Fed.Cir. 1984)（Cordis 公司诉 Medtronic 案，美国《联邦判例》第2版，第780卷第991页，联邦巡回上诉法院1984年判决）。
③《联合国国际货物销售合同公约》第35条：“（2）除双方当事人业已另有协议外，货物除非符合以下规定，否则即为与合同不符：（a）货物适用于同一规格货物通常使用的目的；（b）货物适用于订立合同时曾明示或默示地通知卖方的任何特定目的，除非情况表明买方并不依赖卖方的技能和判断力，或者这种依赖对他是不合理的……”。
④《康涅狄格州总法典》第42a-2-316条第(5)项(Conn.Gen Stat 42a-2-316(5));《马萨诸塞州总法律》第106 2-316条(a)项(Mass. Gen Laws 106 2-316(a))。

以更好地评估侵权的可能性，从而可以防止侵权[3]。另外，即使没有转让方承担侵权担保责任的明确约定，法院在有关案件中也可以认定存在默示担保。美国法院认为技术转让合同中存在默示担保的情形主要有4种：① 在技术转让的同时还有有形货物的销售；② 通过解释适用《统一商法典》第2-312（3）项的原则；③ 许可合同中有模糊的用语；④ 基于当事人的行为法院认定有默示担保[4]。

2《技术进出口管理条例》规定的侵权担保责任

2.1 第二十四条制定的背景分析

2001年12月，中国加入WTO。在此之前，为切合WTO的国内经济贸易环境要求，我国制定了《技术进出口管理条例》等一系列与经济贸易相关的法律法规。其中《技术进出口管理条例》第二十四条第三款规定："技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。"而《合同法》第三百五十三条的规定是："受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外。"《技术进出口管理条例》的规定与《合同法》的规定有相同之处，但不允许当事人"另有约定"。

我们认为，《技术进出口管理条例》第二十四条的规定，主要是基于以下背景：① 在国际技术转让中，国内受让人的经验不足。加入WTO初期的中国急需引进技术，但中国的工业科技才刚刚起步，中国政府与国内企业少有跨国技术贸易的经验，很容易在交易上吃亏，因此急需能够规范外资和外来技术的法律法规。《技术进出口管理条例》有大量对合同内容、形式的规定，是为在交易中指导谈判和保护国内经济而颁布的。② 国内受让人的谈判能力有限。由于当时中国科技水平落后，科研能力不强，并没有什么重要领域的先进技术可以作为谈判的筹码，只能作为拿出资金和市场的弱势的买方。在国际技术转移谈判中，国外转让方往往会附加不合理的条款，包括免除转让方侵权担保责任的条款。为此中国政府不得不制定国内法保护自身权益。为保护国内企业的发展，国家介入"私域"出现了技术进出口交易受政府调节的现象，将技术转让侵权担保责任作出明确规定。③ 当时缺乏《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）等相关法律对转让方的制约。知识产权是权利人拥有的垄断性权利，如果出现转让的行为，反垄断问题就可能随之产生，因为在许可协议中，经常会出现利权人对被许可人的商业行为的限制，如产品产量的限制、产品销售区域的限制、产品售价的限制等[5]。TRIPs协议第40条第2款肯定了成员国对于可能构成知识产权滥用而制定国内法的权利，而《技术进出口管理条例》制定时我国尚没有《反垄断法》，没有限制具有垄断地位的技术转让方的相关规则。在上述背景下，我国借鉴美国个别州为了保护消费者的立法，限制技术转让方免除侵权担保责任，是有一定意义的。

2.2 对第二十四条的分析

2.2.1 第二十四条属于管理性强制规范

《技术进出口管理条例》第二十四条的瑕疵担保责任主要是对技术进口方的责任要求，能否通过合同排除或者减轻进口方的责任，或是排除责任是否会导致合同无效，主要看此条的规范种类。瑕疵担保意味着责任的承担，第二十四条对规定的瑕疵担保责任提出了3点要求：第一款要求技术出让人保证自身为技术合法拥有者，或是有权的转让人、许可人；第二款要求按合同约定实施技术被指控侵权时，受让人应及时通知，技术出让人有协助排除妨碍的义务；第三款要求按合同约定实施技术过程中对第三人侵权，让与人需要承担责任。第二十四条的规定，属于强制性规范，且属于管理性强制性规范。

有学者认为，若法律关系涉一定公共利益或者国家利益，则应归入“特别法律关系”，即双方当事人不能通过约定排除第二十四条的规定[6]。这种观点并不准确。属于强制性还是任意性规范，不是看国家干预的程度，而是在看其是否属于交易的基本前提[7]。《技术进出口管理条例》调整的是技术进出口中的特别法律关系，相对于调整一般合同关系的《合同法》，可以优先适用。《合同法》第三百五十三条的规定表明当事人可以通过合同约定调节责任承担，属于任意性规范。而第二十四条第三款仅规定出让人承担责任，第二款也指明了在接到侵权通知后出让人需要及时协助排除妨碍的义务并未有但书。强制性规范不得通过约定排除，从法律体系解释和目的解释角度来看，第二十四条没有明示约定排除，立法者有意在涉及技术进出口转让时出现侵权的情况下，由技术出让方承担责任，排除约定的空间。

2.2.2 第二十四条第三款造成国内合同与涉外合同规则的差异

国内技术转让合同适用《合同法》第三百五十三条的规定，上文已分析此为任意性规范，可以通过约定排除技术出让方的侵权担保责任。但涉外技术转让合同，除适用《合同法》的规定外，还受《技术进出口管理条例》的约束。第二十四条第三款为强制性规范，技术转让方不能通过协议约定受让方自行承担侵权责任。国内技术转让合同与涉外技术转让合同在规则上存在差异。

2.3 第二十四条对国际技术转让的影响

虽然从内容上分析，《技术进出口管理条例》第二十四条确实存在与《合同法》不一致的问题，但在实践中该条规定产生的影响微乎其微。其原因在于，无论从国内还是国外看，由转让方承担侵权担任责任，已经成为惯例，例外的情形非常少见。因此，《技术进出口管理条例》第二十四条的规定，并没有影响中国企业与国外企业的技术转让，我们也没有见到适用第二十四条的案例。

在有的案例中，我国法院依据双方的合同判决技术转让方承担侵权赔偿责任。例如，在 2008 年最高院审理的“富士化水案”中，日本富士化水工业株式会社（以下简称“富士化水公司”）提供给中国华阳电业有限公司（以下简称“华阳公司”）的海水烟气脱硫技术侵犯武汉晶源环境工程有限公司（以下简称“晶源公司”）的在先专利权，遭到晶源公司起诉。富士化水公司与华阳公司的合同中明确约定由富士化水公司提供的知识产权造成侵权的，侵权责任由其承担。最高院认为富士化水公司、华阳公司共同实施了侵犯晶源公司专利权的行为，依法应承担连带责任。连带责任的承担并不妨碍华阳公司根据其与富士化水公司签订的合同依法向富士化水公司行使追偿权⑤。可见，在技术转让中，国内技术转让合同和跨国技术转让合同都可以通过《合同法》规制，实践中并不存在明显差异。跨国技术转让中约定转让方承担侵权担保责任，并非因为《技术进出口管理条例》第二十四条的规定，而是这本来就是技术转让中的惯例。

3 第二十四条修改后的技术转让方侵权担保责任

3.1 修改的解读

2019 年 3 月，国务院修订了《技术进出口管理条例》，删除了第二十四条第三款。这一修改使得技术转让方承担侵权担保责任不再是强制性规则。这让技术转让中的侵权责任分担有了更多的自由度，技术进出口合同获得了更多的平等性；也体现了中国对技术市场包容开放的态度，更加尊重交易自由和当事人的约定。从法律规则的角度看，第二十四条的修改，使

⑤ 武汉晶源环境工程有限公司与日本富士化水工业株式会社、华阳电业有限公司侵犯发明专利权纠纷一案，最高人民法院民事判决书，(2008) 民三终字第 8 号。

技术转让合同中的转让方侵权担保责任实现了国内合同和涉外合同的统一，体现了法律的一致性。

3.2 对实践影响

虽然从法律规则的角度看，《技术进出口管理条例》第二十四条的修改从内容看变化很大，对技术进出口的进行会产生影响。但实际上，如前所述，第二十四条第三款的规定，本来在实践中就基本没有适用。第二十四条第三款的删除，很大程度上是对现行做法的认可，而不是通过法规修改改变现行的做法。因此，删除第二十四条第三款对技术进出口也不会产生实质性影响。

3.3 对修改的思考

《技术进出口管理条例》第二十四条的修改，是在中美经贸摩擦的过程中，在美国向 WTO 明确提出投诉后进行的。这当然是中国对于美国的表态和回应，反映了中国的合作态度。但是，中美经贸摩擦只是加快了该法的修改，而不是修法的根本原因。前面分析的《技术进出口管理条例》制定时的背景，现在已经发生了很大的变化。中国经济经历了快速发展期，大量企业崛起发展成为大规模跨国企业，国际技术相互之间的交易日益频繁。我国企业参与国际技术转让的经验越来越丰富，谈判能力也越来越强。《反垄断法》以及有关法律法规的制定和实施，为规制技术转让中知识产权滥用行为提供了工具。在这种情况下，已经不需要通过行政法规保护技术转让中的受让方。对于国内技术转让和涉外技术转让适用相同的法律规则已经成为大势所趋。而在技术转让过程中，虽然由转让方承担侵权担保责任在绝大多数情况下是合理的，但也不排除个别情况下技术受让方更有能力判断是否构成侵权和防止侵犯他人知识产权。因此，删除《技术进出口管理条例》第二十四条第三款的规定，条件已经成熟。

3.4 对技术进出口交易的建议

删除《技术进出口管理条例》第二十四条第三款的规定后，承担侵权担保责任，仍是技术转让方的默示义务，但允许当事人通过合同约定予以排除。因此，只要合同中没有相反的约定，技术转让方就应当承担侵权担保责任。但通过合同约定明确侵权担保责任是经济高效的选择，在合同中最好仍明确侵权责任的承担。在明确侵权担保责任时，可能做出更细化的约定。① 就侵权担保责任的范围而言，应当针对第三人侵权指控的类型，确定责任的承担方。例如，权利本身瑕疵担保责任，以及按照合同在合同范围内实施技术过程中出现侵犯第三方权益的责任，是否都由技术转让方承担责任。② 就侵权担保补偿的范围而言，如果确定由转让方承担侵权担保责任，法院确定的侵权赔偿数额、律师费、受让方因处理侵权指控的其他合理费用等，是否都在侵权担保补偿的范围内，也需要明确。③ 在受让人受到侵权指控时，转让方是否参与诉讼，或如何支持受让方进行应诉，也应当在合同中明确。④ 转让方承担侵权担保责任的，是由转让人直接支付给侵权诉讼的原因，还是先由技术受让方垫付，然后向技术转让方追偿，也可以做出约定。⑤ 明确约定担保的时间，侵权担保责任约定的时间一般为合同生效之日起至履行完毕时，当然也可以约定合同履行完善后仍由转让方承担侵权担保责任。⑥ 可以约定发生侵权时技术转让方协助技术继续使用。针对第三人可能提出的停止侵权的主张，可以约定技术转让方主动与第三方协商，通过赔偿等方式得到受让方继续使用的权利。

如果双方约定排除技术转让方的侵权担保责任，则需要使用明确的用语。对于排除的范围和具体内容等，也尽量做出更详细的约定。

4 结语

《技术进出口管理条例》制定于我国亟待引进先进技术的 21 世纪初，其第二十四条第三款关于强制性侵权担保责任的规定，是基于保护弱者的考虑。但

实际上，需要排除技术转让方侵权担保责任的情形，是很难见到的特殊情形。《技术进出口管理条例》第二十四条第三款的删除，对于技术进出口的谈判和合同起草，实质影响有限。我国企业在从事技术进出口交易时，应当仔细研究侵权担保责任的条款，在合同中做出详细的约定。另外，增强科技实力，增加技术进出口中的话语权，是从根本上合理确定侵权担保责任的本质保证。我国应进一步重视知识产权保护，鼓励科技创新，自身在技术上变得强大。

参考文献

1 Gomulkiewicz R, Nguyen X T, Conway D. Licensing Intellectual Property. 3rd ed. New York: Wolters Kluwer, 2014: 91.

2 台湾大学法律学院, 台大法学基金会, 编译. 德国民法典. 北京: 北京大学出版社, 2017.

3 Jay D. Licensing of Intellectual Property. New York: Law Journal Press, 2019.

4 ALM Media Properties, LLC. Outsourcing: Law & Business. New York: Law Journal Press, 2019.

5 张瑞萍. 反垄断法应如何对待知识产权. 清华大学学报（哲学社会科学版）, 2001, (4): 30-34.

6 陶鹤. 解读《技术进出口管理条例》第二十四条——关于让与人瑕疵担保义务的性质. 法制博览, 2016, (19): 91-92.

7 钟瑞栋. 民事立法的三种型态与强制性规范的配置——以公法与私法的分立和融合为背景. 厦门大学学报（哲学社会科学版）, 2008, (6): 100-106.

Technology Licensors' Warranty of Noninfringement from Viewpoint of Sino-US Trade Friction

YAN Wenjun* ZHANG Liyun
(School of Intellectual Property, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract The United States accused China's "Regulations on the Management of Technology Import and Export" that the technology licensors' warranty of noninfringements violates the "national treatment principle" of the TRIPs agreement and limits the parties' choice. However, the application of this clause in practice is very rare. The deletion of Article 24, paragraph 3, of the Regulations on the Administration of Import and Export of Technology in China complies with the requirements of the development of the times and conforms to the reality and legal environment of China's technology import and export. The deletion of the provisions of this paragraph, although it will not have a significant impact on the import and export of technology in China, the related parties should still pay attention to the details of the content on warranty of noninfringements and make a clear statement in the contract.

Keywords Sino-US trade friction, technology transfer, warranty of noninfringement

*Corresponding author

闫文军　中国科学院大学知识产权学院教授、副院长，中国知识产权法学研究会常务理事，中国知识产权研究会常务理事。主要研究领域包括：知识产权法、知识产权政策。E-mail: yanwj@ucas.ac.cn

YAN Wenjun　Professor and Vice Dean of the School of Intellectual Property of University of Chinese Academy of Sciences, Executive Council Member of the China Intellectual Property Law Research Association, and Executive Council Member of the China Intellectual Property Society. The main research areas include: intellectual property law, intellectual property policy. E-mail: yanwj@ucas.ac.cn

■责任编辑：岳凌生

参考文献（双语版）

1 Gomulkiewicz R, Nguyen X T, Conway D. Licensing Intellectual Property. 3rd ed. New York: Wolters Kluwer, 2014: 91.

2 台湾大学法律学院, 台大法学基金会, 编译. 德国民法典. 北京: 北京大学出版社, 2017.

NTU College of Law, NTU Law Foundation. German Civil Code. Beijing: Peking University Press, 2017. (in Chinese)

3 Jay D. Licensing of Intellectual Property. New York: Law Journal Press, 2019.

4 ALM Media Properties, LLC. Outsourcing: Law & Business. New York: Law Journal Press, 2019.

5 张瑞萍. 反垄断法应如何对待知识产权. 清华大学学报（哲学社会科学版）, 2001, 16(4): 30-34.

Zhang R P. The approach of antitrust law toward intellectual property. Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences), 2001, 16(4): 30-34. (in Chinese)

6 陶鹤. 解读《技术进出口管理条例》第二十四条——关于让与人瑕疵担保义务的性质. 法制博览, 2016, (19): 91-92.

Tao H. Interpretation of article 24 of the “Regulations of the People’s Republic of China on Administration of Technology Import and Export”—The nature of the guarantee obligation for the grantor's defects. Legality Vision, 2016, (19): 91-92. (in Chinese)

7 钟瑞栋. 民事立法的三种型态与强制性规范的配置——以公法与私法的分立和融合为背景. 厦门大学学报（哲学社会科学版）, 2008, (6): 100-106.

Zhong R D. Three types of civil legislation and the allocation of mandatory norms. Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences), 2008, (6): 100-106. (in Chinese)